

Loi de 1993 sur les marques*

(n° 194 du 22 décembre 1993)

TABLE DES MATIÈRES**

	<i>Article</i>
I ^{er} partie :	
Introduction	
Subdivisions.....	1 ^{er}
Définitions.....	2
Application de la loi aux marques enregistrées en vertu de la loi abrogée.....	3
Application de la loi à l'Etat.....	4
II ^e partie :	
Administration	
Maintien de l'office des marques.....	5
Le directeur de l'enregistrement des marques.....	6
Sceau de l'office des marques.....	7
Interdiction aux personnes non autorisées d'intervenir dans les questions relatives aux marques.....	8
III ^e partie :	
Marques enregistrables	
Marques enregistrables.....	9
Marques non enregistrables.....	10
Obligation d'effectuer l'enregistrement pour des produits ou services déterminés.....	11
Nom ou représentation de personnes.....	12
Enregistrement en cas d'usage de la marque pour certains seulement des produits et services compris dans la description.....	13
Usage simultané honnête.....	14
Enregistrement sous réserve de renonciation.....	15
IV ^e partie :	
La demande d'enregistrement	
La demande d'enregistrement.....	16
Publication de la demande acceptée.....	17
Enregistrement de parties de marques.....	18
Marque destinée à être utilisée par une société à constituer.....	19
Demandes restées sans suite.....	20
V ^e partie :	
Opposition	
Opposition à l'enregistrement.....	21
VI ^e partie :	
Le registre des marques	
Le registre.....	22
Rectification du registre.....	23
Pouvoir général de rectifier les inscriptions portées au registre.....	24
Modification d'une marque enregistrée.....	25
Pouvoir de radier ou de modifier un enregistrement pour inobservation d'une condition.....	26
Radiation du registre pour défaut d'usage.....	27
Date de la radiation et radiation partielle.....	28
VII ^e partie :	
L'enregistrement et ses effets	
L'enregistrement.....	29
Nécessité d'associer certaines marques pour qu'elles ne puissent être cédées ou transmises que globalement.....	30
Usage d'une marque associée ou foncièrement identique assimilé à l'usage d'une autre marque.....	31
Limitation d'une marque quant à des couleurs particulières.....	32

* Titre officiel anglais : Trade Marks Act, 1993.

Entrée en vigueur : 1^{er} mai 1995.

Source : Government Gazette, No 15400, du 5 janvier 1994.

Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par l'OMPI.

VIII ^e partie :	Contrefaçon	
	L'enregistrement, condition préalable à l'action en contrefaçon.....	33
	Contrefaçon de la marque enregistrée.....	34
	Protection de marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris.....	35
	Maintien des droits acquis	36
IX ^e partie :	Durée et renouvellement de l'enregistrement	
	Durée et renouvellement de l'enregistrement.....	37
X ^e partie :	Usage autorisé et utilisateurs inscrits	
	Usage autorisé et utilisateurs inscrits.....	38
XI ^e partie :	Cession et nantissement	
	Droit de céder et de transmettre et restrictions.....	39
	Enregistrement des cessions et transmissions.....	40
	Nantissement et saisie	41
XII ^e partie :	Marques de certification et marques collectives	
	Marques de certification.....	42
	Marques collectives	43
XIII ^e partie :	Compétence et fonctions du directeur de l'enregistrement	
	Lieu du déroulement de la procédure.....	44
	Compétence générale du directeur de l'enregistrement	45
	Pouvoir du directeur de l'enregistrement d'autoriser la modification d'un document	46
	Obligation du directeur de l'enregistrement, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de donner au requérant l'occasion d'être entendu	47
	Liquidation des frais et dépens alloués par le directeur de l'enregistrement	48
XIV ^e partie :	Moyens de preuve	
	Le registre comme commencement de preuve.....	49
	Le certificat du directeur de l'enregistrement en tant que commencement de preuve	50
	L'enregistrement comme commencement de preuve de la validité.....	51
	Attestation de validité.....	52
XV ^e partie :	Recours et compétence du tribunal	
	Saisine du tribunal et recours	53
	Pouvoir d'ordonner la production du certificat d'enregistrement	54
	Nécessité d'aviser le directeur de l'enregistrement de la saisine du tribunal	55
	Comparaison du directeur de l'enregistrement dans les procédures impliquant une rectification du registre	56
	Pouvoir du tribunal de réexaminer une décision du directeur de l'enregistrement	57
	Pouvoir discrétionnaire du tribunal saisi du recours.....	58
	Procédure au cas où le requérant peut saisir soit le tribunal, soit le directeur de l'enregistrement	59
XVI ^e partie :	Délits	
	Sanctions pour falsification et autres actes illicites touchant au registre.....	60
	Sanction pour fausse déclaration tendant à induire en erreur ou influencer le directeur de l'enregistrement ou un autre fonctionnaire	61
	Sanction pour allégations mensongères concernant l'enregistrement d'une marque	62
XVII ^e partie :	Accords internationaux	
	Accords internationaux.....	63
XVIII ^e partie :	Dispositions diverses	
	Usage de la marque pour le commerce d'exportation	64
	Obligation d'acquitter la taxe prescrite avant l'accomplissement des actes ou la remise des documents correspondants	65
	Election de domicile.....	66
	Calcul des délais.....	67
	Personnes frappées d'incapacité	68
	Taxes, règlements, formules et classement des produits	69
	Dispositions transitoires.....	70
	Lois abrogées.....	71

Première partie Introduction

Subdivisions

1.-

La présente loi est divisée en 18 parties, se rapportant respectivement aux questions suivantes :

- I^e partie : Introduction (articles 1^{er} à 4)
- II^e partie : Administration (articles 5 à 8)
- III^e partie : Marques enregistrables (articles 9 à 15)
- IV^e partie : Demande d'enregistrement (articles 16 à 20)
- V^e partie : Opposition (article 21)
- VI^e partie : Le registre des marques (articles 22 à 28)
- VII^e partie : L'enregistrement et ses effets (articles 29 à 32)
- VIII^e partie : Contrefaçon (articles 33 à 36)
- IX^e partie : Durée et renouvellement de l'enregistrement (article 37)
- X^e partie : Usage autorisé et utilisateurs inscrits (article 38)
- XI^e partie : Cession et nantissement (articles 39 à 41)
- XII^e partie : Marques de certification et marques collectives (articles 42 et 43)
- XIII^e partie : Compétence et fonctions du directeur de l'enregistrement (articles 44 à 48)
- XIV^e partie : Moyens de preuve (articles 49 à 52)
- XV^e partie : Recours et compétence du tribunal (articles 53 à 59)
- XVI^e partie : Délits (articles 60 à 62)
- XVII^e partie : Accords internationaux (article 63)
- XVIII^e partie : Dispositions diverses (articles 64 à 72)

Définitions

2.-

1) Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte,

- i) «mandataire» s'entend de toute personne dont le nom a été inscrit au registre visé à l'article 8.2), d'un agent de brevets ou d'un conseil en brevets; (i)
- ii) «cession» s'entend d'une cession résultant d'un acte des parties intéressées, et les termes «céder» et «cessible» ont un sens correspondant; (xxi)
- iii) «marque de certification» s'entend d'une marque enregistrée ou réputée enregistrée en vertu de l'article 42; (xxiv)
- iv) «marque collective» s'entend d'une marque enregistrée en vertu de l'article 43; (xxii)
- v) «pays contractant» s'entend de tout pays ou groupe de pays déclaré tel aux fins de la présente loi aux termes d'une proclamation faite en vertu de l'article 63; (xii)
- vi) «tribunal» s'entend de la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême d'Afrique du Sud, mais, par rapport à toute demande ou demande reconventionnelle tendant à obtenir la rectification du registre ou la radiation, la modification ou toute autre mesure touchant à une inscription y figurant, à la suite ou dans le cadre d'une procédure engagée devant toute autre division de la Cour suprême ayant compétence en la matière, ce terme désigne aussi cette division pour ce qui est de la demande ou de la demande reconventionnelle en question; (xi)
- vii) «titre de garantie (sûreté)» s'entend d'un instrument écrit signé par le propriétaire d'une marque enregistrée qui donne cette marque en nantissement; (ii)

- viii) «image» s'entend de toute représentation visuelle ou illustration susceptible d'être reproduite sur une surface, par impression, estampage ou par tout autre moyen; (iv)
- ix) «limitation» s'entend de toute limitation du droit d'usage exclusif d'une marque conféré par l'enregistrement de celle-ci, y compris la limitation de ce droit quant au mode d'utilisation, quant à l'usage pour des produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés, quant aux services devant être fournis, en tout lieu de la République, ou quant à l'usage pour des produits destinés à l'exportation; (iii)
- x) «marque» s'entend de tout signe susceptible de représentation graphique, y compris une image, un nom, une signature, un mot, une lettre, un chiffre, une forme, une configuration, un motif, une ornementation, une couleur ou un conditionnement destiné à des produits, ou toute combinaison de ces éléments; (xiv)
- xi) «ministre» s'entend du ministre du commerce et de l'industrie; (xv)
- xii) «Convention de Paris» s'entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et de ses modifications successives, dans la version à laquelle a adhéré la République; (xiii)
- xiii) «agent de brevets» s'entend d'un agent de brevets agréé ou réputé agréé en vertu de la loi de 1978 sur les brevets (loi n° 57 de 1978); (xvii)
- xiv) «prescrit» signifie prescrit par voie réglementaire; (xxiii)
- xv) «registre» s'entend du registre des marques tenu à l'office des marques en vertu de l'article 22; (xviii)
- xvi) «marque enregistrée» s'entend d'une marque enregistrée ou réputée enregistrée en vertu de la présente loi; (vii)
- xvii) «utilisateur inscrit» s'entend de toute personne inscrite à ce titre au registre en vertu de l'article 38; (vi)
- xviii) «directeur de l'enregistrement» s'entend du directeur de l'enregistrement des marques nommé ou réputé nommé en vertu de l'article 6; (xix)
- xix) «règlement» s'entend de tout règlement adopté en vertu de la présente loi; (xx)
- xx) «loi abrogée» s'entend de la loi de 1963 sur les marques (loi n° 62 de 1963); (ix)
- xxi) le terme «services» désigne aussi la mise en vente ou la vente de produits dans le commerce de gros ou au détail; (v)
- xxii) l'expression «la présente loi» désigne aussi les dispositions réglementaires; (x)
- xxiii) «marque de produits ou de services» s'entend, sauf lorsqu'il s'agit d'une marque de certification ou d'une marque collective, d'une marque utilisée ou destinée à être utilisée par une personne pour des produits ou des services afin de distinguer ceux-ci de produits ou services de même nature ayant un lien, dans la pratique des affaires, avec toute autre personne; (viii)
- xxiv) «transmission» s'entend d'un transfert par l'effet de la loi, à l'exclusion d'une cession, et les termes «transmettre» et «transmissible» ont un sens correspondant. (xvi)
- 2) Dans la présente loi, la mention de l'usage d'une marque doit être interprétée comme désignant
- a) l'utilisation d'une représentation visuelle de la marque;
 - b) s'agissant d'un conditionnement, l'utilisation de ce conditionnement; et,
 - c) s'agissant d'une marque susceptible de reproduction sonore, l'utilisation d'une reproduction sonore de la marque.
- 3)
- a) Dans la présente loi, la mention de l'usage d'une marque pour des produits doit être interprétée comme désignant l'usage de la marque sur ces produits ou en relation matérielle ou autre avec eux.
 - b) ans la présente loi, la mention de l'usage d'une marque pour des services doit être interprétée comme désignant l'usage de la marque en relation avec la prestation de ces services.
- 4) Aux fins de la présente loi ou dans le cadre de la *common law*, l'usage effectif ou envisagé d'une marque enregistrée désigne aussi l'usage de cette marque conformément aux dispositions de l'article 38.

Application de la loi aux marques enregistrées en vertu de la loi abrogée

3.–

1) Sous réserve des dispositions de l'article 70, la présente loi est applicable à toutes les marques enregistrées ou réputées enregistrées en vertu de la loi abrogée, que l'enregistrement ait été effectué dans la partie A ou dans la partie B du registre conservé en vertu de ladite loi.

2) Toutes les demandes présentées et les procédures engagées en vertu de la loi abrogée sont instruites et diligentes en application des dispositions de ladite loi au même titre que si elle n'avait pas été abrogée.

Application de la loi à l'Etat

4.–

L'Etat est lié par la présente loi.

II^e Partie Administration

Maintien de l'office des marques

5.–

L'office des marques institué par l'article 5 de la loi abrogée est maintenu.

Le directeur de l'enregistrement des marques

6.–

1) Un fonctionnaire de la République portant le titre de directeur de l'enregistrement des marques est nommé en application des lois régissant la fonction publique et assume, sous la tutelle du ministre, la direction générale de l'office des marques.

2) Un ou plusieurs directeurs adjoints ou sous-directeurs de l'enregistrement des marques peuvent aussi être nommés; ils exercent, sous l'autorité du directeur de l'enregistrement, les pouvoirs conférés à ce dernier par la présente loi, le doyen d'entre eux assurant l'intérim lorsque le directeur de l'enregistrement est pour une raison quelconque dans l'impossibilité de remplir ses fonctions.

3) Le ministre peut nommer, chaque fois qu'il le juge nécessaire, un magistrat au sens de l'article 1.1) de la loi régissant la rémunération et le statut des magistrats (loi n° 88 de 1989), ou un magistrat détaché de ses fonctions au sens de l'article 3 de cette même loi, ou encore un avocat ou conseil près la Cour suprême d'Afrique du Sud, pour exercer tout pouvoir conféré ou remplir toute fonction incombant au directeur de l'enregistrement aux termes de la présente loi, et, aux fins de cette loi, les pouvoirs ou fonctions en question sont réputés être exercés par le directeur de l'enregistrement.

4) Le directeur de l'enregistrement des marques et tout directeur adjoint ou sous-directeur nommé en vertu de l'article 6 de la loi abrogée sont réputés avoir été nommés en vertu du présent article.

Sceau de l'office des marques

7.–

L'office des marques dispose d'un sceau dont l'empreinte fait foi en justice.

Interdiction aux personnes non autorisées d'intervenir dans les questions relatives aux marques

8.–

1) Le directeur de l'enregistrement autorise un mandataire à accomplir au nom de la personne qu'il représente tout acte se rapportant à l'enregistrement prévu par la présente loi ou à toute procédure y relative, mais doit refuser cette autorisation à toute personne n'ayant pas la qualité de mandataire.

2) L'office des marques tient un registre dans lequel sont inscrits les nom et adresse complets de toutes les personnes dont les nom et adresse étaient inscrits dans le registre visé à l'article 8.2) de la loi abrogée.

III^e partie Marques enregistrables

Marques enregistrables

9.-

1) Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit être propre à distinguer les produits ou services d'une personne donnée, pour lesquels elle est enregistrée ou doit être enregistrée, de ceux d'autrui, soit de façon générale soit, lorsque l'enregistrement de la marque est ou doit être assorti de certaines limitations, par rapport à l'usage autorisé dans les limites ainsi définies.

2) Une marque est réputée distinctive au sens de l'alinéa 1) si elle possède ce caractère de façon intrinsèque ou en raison d'un usage antérieur, à la date de la demande d'enregistrement.

Marques non enregistrables

10.-

Sont refusés à l'enregistrement ou, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être radiés du registre, sous réserve des dispositions des articles 3 et 70 :

- 1) un signe qui ne constitue pas une marque;
- 2) une marque qui
 - a) n'est pas distinctive au sens de l'article 9, ou
 - b) consiste exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou d'autres caractéristiques des produits ou services, ou le mode ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou
 - c) consiste exclusivement en un signe ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
- 3) une marque dont le déposant n'est nullement fondé à revendiquer la propriété;
- 4) une marque que le déposant n'a pas de bonne foi l'intention d'utiliser comme telle, soit directement soit par l'intermédiaire d'un tiers qu'il a autorisé, ou doit autoriser, à utiliser cette marque dans les conditions définies à l'article 38;
- 5) une marque qui est exclusivement constituée par la forme, la configuration ou la couleur des produits, lorsque cette forme, cette configuration ou cette couleur est nécessaire à l'obtention d'un certain résultat technique ou est imposée par la nature même des produits;
- 6) sous réserve des dispositions de l'article 36.2), une marque qui, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement y relative ou, le cas échéant, à la date de priorité invoquée à l'appui de cette demande, constitue, ou dont la partie essentielle constitue, une reproduction, une imitation ou une traduction d'une marque qui peut bénéficier de la protection prévue par la Convention de Paris en tant que marque notoire au sens de l'article 35.1) de la présente loi et qui est utilisée pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services en question;
- 7) une marque dont l'enregistrement a été demandé de mauvaise foi;
- 8) une marque qui reproduit les armoiries, le sceau ou le drapeau national de la République ou de tout pays contractant, sans l'autorisation de l'autorité compétente du pays en cause;
- 9) une marque qui contient un mot, une lettre ou une image laissant supposer le patronage de l'Etat;
- 10) une marque qui contient un signe dont un règlement interdit expressément l'usage aux fins du présent article;

- 11) une marque constituée par un conditionnement destiné à des produits ou par la forme, la configuration, la couleur ou le motif des produits, lorsque l'enregistrement de cette marque est, ou est devenu, de nature à limiter le développement d'une technique ou d'une activité industrielle;
- 12) une marque qui est intrinsèquement déceptive ou dont l'utilisation serait de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion, serait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ou serait de nature à offenser une catégorie particulière de personnes;
- 13) une marque qui, en raison de la façon dont elle a été utilisée, serait de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion;
- 14) sous réserve des dispositions de l'article 14, une marque qui est identique à une marque enregistrée appartenant à un autre propriétaire, ou semblable à celle-ci au point que son utilisation pour les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé – qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque déjà enregistrée l'a été – serait de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion, à moins que le propriétaire de la marque enregistrée n'autorise l'enregistrement demandé;
- 15) sous réserve des dispositions de l'article 14 et du sous-alinéa 16), une marque qui est identique à une marque faisant l'objet d'une demande antérieure déposée par une autre personne, ou semblable à celle-ci au point que son utilisation pour les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé – qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la demande antérieure a été déposée – serait de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion, à moins que le déposant de la demande antérieure n'autorise l'enregistrement demandé;
- 16) une marque qui fait l'objet d'une demande antérieure au sens du sous-alinéa 15), si l'enregistrement de cette marque porte atteinte aux droits acquis du déposant de la demande d'enregistrement postérieure au sens du sous-alinéa en question;
- 17) une marque qui est identique ou semblable à une marque déjà enregistrée, qui est notoirement connue sur le territoire de la République, si l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé pourrait permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque enregistrée, ou leur être préjudiciable, malgré l'absence de tout risque de tromperie ou de confusion;

toutefois, une marque ne peut être refusée à l'enregistrement en vertu des dispositions de l'alinéa 2) ou, si elle est enregistrée, ne peut être radiée du registre en vertu de ces mêmes dispositions si, à la date de la demande d'enregistrement ou de la demande de radiation, selon le cas, elle est en fait devenue distinctive au sens de l'article 9, par suite de l'usage qui en a été fait.

Obligation d'effectuer l'enregistrement pour des produits ou services déterminés

11.–

1) La marque est enregistrée pour des produits ou services relevant d'une ou de plusieurs classes déterminées de la classification prescrite; toutefois, les droits découlant de l'enregistrement d'une marque sont déterminés d'après la classification prescrite applicable à la date de l'enregistrement.

2) Lorsqu'une marque a, soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la présente loi, été enregistrée dans les conditions énoncées à l'alinéa 1) et que, pendant la durée de validité de cet enregistrement, la classification prescrite suivant laquelle elle a été ainsi enregistrée est révisée ou remplacée par une nouvelle classification, le propriétaire de la marque doit, lorsqu'il demande le renouvellement de l'enregistrement de celle-ci en application de l'article 37, demander aussi, dans les formes prescrites, la modification, conformément à la classification révisée ou à la nouvelle classification, de l'indication de la ou des classes dans lesquelles la marque est enregistrée.

3) Si, en application de la classification révisée ou de la nouvelle classification visée à l'alinéa 2), deux marques identiques ou plus appartenant au même propriétaire et qui étaient précédemment enregistrées dans des classes distinctes relèvent désormais d'une seule et même classe, ces marques sont réunies sous un même enregistrement dans la classe révisée ou dans la nouvelle classe, si elles ont été enregistrées à la même date; mais, si la classification révisée ou la nouvelle classification exige qu'elle soit enregistrée dans

plusieurs classes, la marque est réputée être enregistrée séparément dans chacune de ces classes et considérée comme une marque distincte aux fins du renouvellement de l'enregistrement dans chaque classe.

Nom ou représentation de personnes

12.–

Lorsque la demande d'enregistrement porte sur une marque qui se compose, en tout ou en partie, du nom ou de la représentation d'une personne, le directeur de l'enregistrement peut exiger que le déposant lui remette une autorisation de la personne intéressée, ou de son représentant légal si elle est décédée, attestant que le nom ou la représentation peut figurer sur la marque.

Enregistrement en cas d'usage de la marque pour certains seulement des produits et services compris dans la description

13.–

Lorsqu'il estime que l'usage d'une marque risque d'induire en erreur ou de prêter à confusion par rapport à certains, mais non à la totalité, des produits ou services figurant dans la description, le directeur de l'enregistrement peut, nonobstant les dispositions de l'article 27, enregistrer ladite marque pour la totalité des produits ou services figurant dans la description, si le propriétaire s'engage à limiter l'usage de la marque aux produits ou services pour lesquels cet usage n'est pas, de l'avis du directeur de l'enregistrement, de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion.

Usage simultané honnête

14.–

1) En cas d'usage simultané honnête ou dans d'autres circonstances particulières qui justifient une telle décision, le directeur de l'enregistrement peut, sur demande présentée dans les formes prescrites, enregistrer, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou limitations qu'il peut estimer opportun d'imposer, une marque dont l'enregistrement serait sinon contraire aux dispositions du sous-alinéa 6), 14), 15) ou 17) de l'article 10.

2) S'agissant d'une marque dont la radiation est demandée au motif qu'elle porte atteinte aux dispositions du sous-alinéa 6), 14), 15) ou 17) de l'article 10, le tribunal ou le directeur de l'enregistrement, selon le cas, peut, en cas d'usage simultané honnête ou d'autres circonstances particulières justifiant cette décision, refuser de radier la marque du registre.

Enregistrement sous réserve de renonciation

15.–

Si une marque renferme des éléments dépourvus de caractère distinctif au sens de l'article 9, le directeur de l'enregistrement ou le tribunal peut subordonner l'inscription ou le maintien de cette marque au registre à la condition

- a) que le propriétaire renonce à tout droit d'usage exclusif de tout ou partie des éléments en cause dont le directeur de l'enregistrement ou le tribunal ne lui reconnaît pas l'usage exclusif, ou
- b) que le propriétaire procède à toute autre renonciation ou fasse toute autre déclaration que le directeur de l'enregistrement ou le tribunal peut estimer nécessaire pour définir les droits que lui confère l'enregistrement;

toutefois, une renonciation ou déclaration inscrite au registre ne porte que sur les droits du propriétaire de la marque qui découlent de l'enregistrement auquel elle se rapporte.

IV^e partie La demande d'enregistrement

La demande d'enregistrement

16.–

1) La demande d'enregistrement de la marque est déposée dans les formes prescrites auprès du directeur de l'enregistrement.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le directeur de l'enregistrement

- a) accepte,
- b) accepte sous réserve des adaptations, modifications, conditions ou limitations qu'il juge appropriées,
- c) refuse à titre provisoire, ou
- d) rejette

la demande.

3) Le directeur de l'enregistrement avise par écrit le déposant, dans un délai raisonnable à compter de la date de dépôt de la demande, de sa décision au sens de l'alinéa 2).

4) En cas d'acceptation en vertu de l'alinéa 2)b) ou de rejet en vertu de l'alinéa 2)d), le directeur de l'enregistrement motive par écrit sa décision sur requête présentée par le déposant dans les formes prescrites.

5) Le directeur de l'enregistrement ou le tribunal, selon le cas, peut à tout moment, avant ou après l'acceptation de la demande, corriger une erreur découverte dans la demande ou se rapportant à celle-ci, ou autoriser le déposant à modifier sa demande dans les conditions qu'il estime appropriées.

Publication de la demande acceptée

17.–

Lorsque la demande d'enregistrement d'une marque a été acceptée, le déposant fait publier dès que possible, selon les modalités prescrites, la demande acceptée.

Enregistrement de parties de marques

18.–

1) Lorsque le propriétaire d'une marque revendique l'usage exclusif d'une partie de cette marque prise séparément, il peut demander l'enregistrement de la marque dans son ensemble et de toute partie de celle-ci comme marques distinctes.

2) Chacune de ces marques distinctes doit satisfaire à toutes les conditions d'enregistrement d'une marque énoncées dans la présente loi et constitue à tous égards une marque enregistrée.

Marque destinée à être utilisée par une société à constituer

19.–

1) Une demande d'enregistrement d'une marque pour des produits ou services de quelque nature que ce soit ne peut être rejetée, ni son acceptation différée, pour le seul motif que le déposant n'utilise pas ou ne projette pas d'utiliser cette marque si le directeur de l'enregistrement a acquis la conviction qu'une société est sur le point d'être constituée et que le déposant a l'intention de lui céder la marque afin qu'elle l'utilise pour les produits ou services en cause; toutefois, la marque ne peut être enregistrée que lorsque le directeur de l'enregistrement a été mis en mesure d'enregistrer la cession conformément à l'article 40 en même temps que la marque.

2) Aux fins de l'alinéa 1)a) de l'article 27, l'intention visée dans cet alinéa est, par rapport à une marque enregistrée en vertu de l'alinéa 1) du présent article, celle du déposant qui entend que la marque soit utilisée par la société en cause.

Demandes restées sans suite

20.–

1) Si, du fait de la carence du déposant, l'enregistrement d'une marque n'a pas été opéré dans les six mois suivant la date d'acceptation de la demande correspondante, le directeur de l'enregistrement en avise le déposant et, si l'enregistrement n'est pas effectué dans les deux mois qui suivent ou à l'expiration du délai supplémentaire que peut accorder le directeur de l'enregistrement, la demande est réputée avoir été abandonnée.

2) Si la demande est rejetée ou acceptée sous condition et que le déposant, ayant été avisé des objections formulées par le directeur de l'enregistrement à l'égard de cette demande, ou des conditions imposées par celui-ci à son acceptation, néglige de faire usage des possibilités de régularisation prévues par la présente loi dans les trois mois suivant la date de cet avis ou dans le délai supplémentaire que le directeur de l'enregistrement peut lui consentir, la demande est réputée avoir été abandonnée.

V^e partie Opposition

Opposition à l'enregistrement

21.–

Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant la date de publication de la demande conformément à l'article 17 ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder le directeur de l'enregistrement, faire opposition à la demande dans les formes prescrites.

VI^e partie Le registre des marques

Le registre

22.–

1) Un registre des marques, dans lequel sont portées les indications prescrites, est tenu à l'office des marques dans la forme déterminée par le directeur de l'enregistrement.

2) Le registre conservé en vertu de la loi abrogée, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est incorporé au registre tenu en vertu de la présente loi et en fait partie intégrante.

3) Le registre comprend toutes les marques enregistrées ou réputées enregistrées en vertu de la présente loi.

4) Le registre est accessible au public pour consultation à tout moment opportun aux heures ouvrables.

5) Une copie certifiée conforme de toute inscription portée au registre est délivrée à toute personne qui en fait la demande dans les formes prescrites.

Rectification du registre

23.–

1) Le directeur de l'enregistrement peut corriger, dans le registre, toute erreur commise par un fonctionnaire de ses services.

2) Le directeur de l'enregistrement peut, sur demande présentée dans les formes prescrites par le titulaire de l'enregistrement d'une marque, rectifier ou modifier le registre

- a) en corrigeant toute erreur touchant au nom ou à l'adresse du titulaire de l'enregistrement de la marque ou toute erreur relative à cette marque,

- b) en inscrivant tout changement de nom, d'adresse ou de domicile élu du titulaire de l'enregistrement,
- c) en radiant l'enregistrement de la marque,
- d) en supprimant tous produits ou services ou classes de produits ou services parmi ceux pour lesquels la marque est enregistrée ou
- e) en inscrivant une renonciation ou une déclaration relative à la marque, n'étendant en aucune façon les droits conférés par l'enregistrement de celle-ci.

3) Le directeur de l'enregistrement peut, sur demande présentée dans les formes prescrites par le titulaire de l'enregistrement ou un utilisateur inscrit de la marque, inscrire dans le registre tout changement de nom ou d'adresse de cet utilisateur inscrit.

Pouvoir général de rectifier les inscriptions portées au registre

24.–

1) Si une mention n'a pas été inscrite au registre ou a été omise, ou y a été portée ou y est maintenue sans fondement, ou si une inscription portée au registre est entachée d'erreur ou d'irrégularité, toute personne intéressée peut demander au tribunal ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de l'article 59, au directeur de l'enregistrement, dans les formes prescrites, la rectification souhaitée, et le tribunal ou le directeur de l'enregistrement, selon le cas, peut ordonner que cette inscription soit effectuée, radiée ou modifiée de la manière qu'il juge appropriée.

2) Le tribunal ou le directeur de l'enregistrement, selon le cas, peut, dans toute procédure engagée en vertu du présent article, statuer sur toute question qu'il peut être nécessaire ou opportun de régler en ce qui concerne la rectification du registre.

3) Au cas où le directeur de l'enregistrement a acquis la conviction qu'une inscription concernant l'enregistrement, la cession ou la transmission d'une marque a été obtenue de mauvaise foi ou par une fausse déclaration ou a été portée au registre ou y est maintenue de façon injustifiée, il a également qualité pour saisir le tribunal en vertu des dispositions du présent article.

Modification d'une marque enregistrée

25.–

1) Le titulaire de l'enregistrement d'une marque peut demander au directeur de l'enregistrement, dans les formes prescrites, l'autorisation d'apporter à cette marque une adjonction ou une modification n'en altérant pas foncièrement l'identité, et le directeur de l'enregistrement peut refuser cette autorisation ou la subordonner aux conditions et limitations qu'il juge appropriées.

2)

- a) Le directeur de l'enregistrement invite le requérant à faire paraître, dans les formes prescrites, un avis au sujet de l'acceptation de la demande.
- b) Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant la date de l'avis ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder le directeur de l'enregistrement, s'opposer dans les formes prescrites à l'acceptation de la demande.

Pouvoir de radier ou de modifier un enregistrement pour inobservation d'une condition

26.–

1) Toute personne intéressée peut demander la radiation ou la modification d'une marque enregistrée si son propriétaire ou toute personne autorisée à utiliser cette marque en vertu de l'article 38 néglige d'observer une condition inscrite au registre au sujet de son enregistrement.

2) La demande peut être adressée au tribunal ou au directeur de l'enregistrement.

3) Le directeur de l'enregistrement a qualité pour saisir le tribunal d'une telle demande.

4) Le directeur de l'enregistrement ou le tribunal peut prendre la décision qu'il juge appropriée en vue de la radiation ou de la modification de l'enregistrement de la marque.

Radiation du registre pour défaut d'usage

27.–

1) Sous réserve des dispositions de l'article 13 et de l'alinéa 2) de l'article 70, une marque enregistrée peut être radiée du registre pour l'un ou l'autre des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, sur demande adressée, par toute personne intéressée, au tribunal ou, au gré du requérant, au directeur de l'enregistrement, dans les formes prescrites et sous réserve des dispositions de l'article 59, au motif

- a) que la marque a été enregistrée sans que le déposant ait eu de bonne foi l'intention qu'elle soit utilisée pour ces produits ou services, par lui-même ou par une personne autorisée au sens de l'article 38, et que, jusqu'à une date antérieure de trois mois à celle de la demande, il n'y a pas eu, en fait, usage de bonne foi de cette marque pour ces produits ou services par celui qui en était le propriétaire ni par une personne ainsi autorisée;
- b) que, jusqu'à une date antérieure de trois mois à celle de la demande, il s'est écoulé une période ininterrompue de cinq ans ou davantage à compter de la date de délivrance du certificat d'enregistrement pendant laquelle la marque était enregistrée mais n'a pas été utilisée de bonne foi pour les produits ou services en cause par celui qui en était le propriétaire ni par une personne autorisée à utiliser cette marque au sens de l'article 38 pendant la période considérée; ou
- c) que, sous réserve de toute notification prescrite par le tribunal ou le directeur de l'enregistrement, selon le cas, et des dispositions prises par voie réglementaire, s'agissant d'une marque enregistrée au nom d'une société ou au nom d'une personne physique, cette société a été dissoute ou cette personne physique est décédée deux ans au moins avant la date de la demande et qu'aucune demande d'enregistrement d'une cession de cette marque n'a été présentée conformément à l'article 40.

2) Le directeur de l'enregistrement ou le tribunal peut rejeter une demande présentée en vertu du sous-alinéa c) de l'alinéa 1) pour tous produits ou services s'il est établi que la marque est ou doit être utilisée pour ces produits ou services par un ayant cause du titulaire de l'enregistrement.

3) S'agissant d'une demande visée au sous-alinéa a) ou b) de l'alinéa 1), la charge de la preuve de l'usage de la marque dans les conditions voulues incombe, le cas échéant, au propriétaire.

4) Un requérant n'est pas fondé à invoquer, aux fins du sous-alinéa b) de l'alinéa 1), le défaut d'usage d'une marque s'il est établi que celui-ci est imputable à des circonstances propres à la branche d'activité considérée et nullement à l'intention de ne pas utiliser la marque ou de l'abandonner pour les produits ou services visés dans la demande.

Date de la radiation et radiation partielle

28.–

1) Toute décision prise par le directeur de l'enregistrement ou le tribunal au sujet de toute inscription portée au registre ou de toute omission est réputée s'appliquer

- a) à compter de la date de présentation de la demande sollicitant cette décision; ou,
- b) si le directeur de l'enregistrement ou le tribunal, selon le cas, a acquis la conviction que les motifs justifiant cette décision existaient déjà à une date antérieure, à compter de cette date.

2) Lorsque, en vertu de la présente loi, la radiation de l'enregistrement d'une marque n'est justifiée que pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la radiation ne vise que les produits ou services en cause.

VII^e partie L'enregistrement et ses effets

L'enregistrement

29.-

1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été acceptée et publiée dans les formes prescrites et que

- a) aucune opposition n'a été formée dans le délai fixé, ou que
- b) cette demande a fait l'objet d'une opposition et a été acceptée,

le directeur de l'enregistrement enregistre la marque à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement, et, sous réserve des dispositions de l'article 63, cette date est réputée être celle de l'enregistrement aux fins de la présente loi; toutefois, s'il apparaît au directeur de l'enregistrement, compte tenu d'éléments dont il a eu connaissance après l'acceptation d'une demande, que la marque a été acceptée par erreur il peut retirer l'acceptation et procéder comme si la demande n'avait pas été acceptée.

2) Lors de l'enregistrement d'une marque, le directeur de l'enregistrement délivre au déposant, dans les formes prescrites, un certificat d'enregistrement muni du sceau de l'office des marques.

Nécessité d'associer certaines marques pour qu'elles ne puissent être cédées ou transmises que globalement

30.-

1) Lorsqu'une marque qui est enregistrée ou qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement ressemble à une autre marque enregistrée ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement au nom du même propriétaire au point que l'usage de ces deux marques par des personnes différentes pour les produits ou services pour lesquels elles sont ou doivent être respectivement enregistrées serait de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion, le directeur de l'enregistrement peut à tout moment exiger que ces marques soient inscrites au registre en tant que marques associées.

2) Une marque et toute partie de celle-ci qui, en vertu de l'alinéa 1) de l'article 18, sont enregistrées séparément en tant que marques distinctes au nom du même propriétaire sont réputées être des marques associées et sont enregistrées comme telles.

3) Toute association d'une marque avec une autre marque enregistrée au nom du même propriétaire est réputée être une association avec toutes les marques associées à cette autre marque.

4) Les marques qui sont enregistrées en tant que marques associées ou qui sont réputées être des marques associées en vertu de la présente loi ne peuvent être cédées ou transmises que globalement et non séparément, mais sont à tous autres égards réputées avoir été enregistrées en tant que marques distinctes.

5) Sur demande présentée dans les formes prescrites par le propriétaire de deux marques ou plus enregistrées en tant que marques associées, le directeur de l'enregistrement peut dissoudre cette association pour l'une ou l'autre d'entre elles s'il a la conviction qu'il n'existerait aucun risque d'erreur ou de confusion si la marque en cause était utilisée par une autre personne pour l'un ou l'autre des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et il peut rectifier le registre en conséquence.

Usage d'une marque associée ou foncièrement identique assimilé à l'usage d'une autre marque

31.-

1) Lorsque, en vertu des dispositions de la présente loi, l'usage d'une marque enregistrée doit pour une raison quelconque être prouvé, le directeur de l'enregistrement ou le tribunal, selon le cas, peut, dans la mesure où il l'estime approprié, admettre la preuve de l'usage d'une marque enregistrée associée, ou de la marque considérée avec des adjonctions ou des modifications n'altérant pas foncièrement son identité, comme preuve de l'usage à établir.

2) L'usage d'une marque enregistrée prise dans son ensemble est, aux fins de la présente loi, assimilé à l'usage de toute partie de cette marque enregistrée séparément comme marque au nom du même propriétaire en vertu de l'alinéa 1) de l'article 18.

Limitation d'une marque quant à des couleurs particulières

32.-

1) Une marque peut être limitée, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs couleurs particulières et, dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque, toute limitation de ce genre est prise en considération pour l'appréciation du caractère distinctif.

2) Dès lors qu'une marque est enregistrée sans limitation de couleurs, elle est réputée enregistrée pour toutes les couleurs.

VIII^e partie **Contrefaçon**

L'enregistrement, condition préalable à l'action en contrefaçon

33.-

Nul ne peut engager de poursuites au titre de l'article 34 au sujet d'une marque qui n'est pas enregistrée en vertu de la présente loi; toutefois, aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit reconnu à quiconque, en common law, d'intenter une action contre autrui.

Contrefaçon de la marque enregistrée

34.-

1) Constituent une violation des droits conférés par l'enregistrement d'une marque

- a) l'usage non autorisé, dans la pratique des affaires, pour les produits ou services pour lesquels cette marque est enregistrée, d'une marque qui est identique ou qui lui ressemble au point d'être de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion;
- b) l'usage non autorisé, dans la pratique des affaires, d'une marque identique ou semblable à la marque enregistrée, pour des produits ou services similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, de telle sorte qu'il existe un risque de tromperie ou de confusion;
- c) l'usage non autorisé, dans la pratique des affaires, pour tous produits ou services, d'une marque identique ou semblable à la marque enregistrée, lorsque cette dernière est notoirement connue sur le territoire de la République et que l'usage de ladite marque pourrait permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque enregistrée ou leur être préjudiciable, malgré l'absence de tout risque de confusion ou de tromperie; toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux marques visées à l'article 70.2).

2) Ne constituent pas une contrefaçon d'une marque enregistrée

- a) tout usage de bonne foi, par quiconque, de son nom ou du nom de son établissement, du nom d'un de ses prédécesseurs dans l'entreprise ou du nom de l'établissement de ce prédécesseur;
- b) l'usage, par quiconque, de toute description ou indication donnée de bonne foi quant à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou d'autres caractéristiques de ses produits ou services, ou quant au mode ou à l'époque de la production des produits ou de la prestation des services;
- c) l'usage de bonne foi de la marque pour des produits ou services, dans la mesure justifiée pour indiquer la destination de ces produits, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, et de ces services;
- d) l'importation ou la distribution, la vente ou la mise en vente, sur le territoire de la République, de produits auxquels la marque a été appliquée par son propriétaire ou avec son consentement;

- e) l'usage de bonne foi, par quiconque, de tout élément utilitaire incorporé au conditionnement, à la forme, à la configuration, à la couleur ou au motif enregistré comme marque;
- f) l'usage d'une marque, de quelque manière que ce soit, pour des produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés, ou des services destinés à être fournis, en quelque lieu que ce soit, pour des produits destinés à l'exportation ou selon toute autre modalité qui, compte tenu de toute condition ou limitation inscrite au registre, n'est pas visée par l'enregistrement;
- g) l'usage d'une marque enregistrée identique ou semblable au point de prêter à confusion ou d'induire en erreur;

toutefois, le sous-alinéa a) n'est pas applicable au nom de toute personne morale enregistré après la date d'enregistrement de la marque; en outre, l'usage prévu au sous-alinéa a), b) ou c) doit être compatible avec les habitudes loyales du commerce.

3) En cas de contrefaçon d'une marque enregistrée en vertu de la présente loi, le tribunal peut accorder les réparations suivantes au propriétaire :

- a) prononcer une interdiction;
- b) rendre une ordonnance tendant à faire supprimer la marque contrefaisante sur tout matériel et, lorsque cette marque est indissociable du matériel ou ne peut être supprimée, une ordonnance tendant à ce que tout le matériel en cause soit remis au propriétaire;
- c) allouer des dommages-intérêts, y compris au titre des actes accomplis après la publication de l'acceptation d'une demande d'enregistrement qui, s'ils avaient été accomplis après l'enregistrement, auraient constitué une violation des droits acquis par enregistrement;
- d) accorder, en lieu et place de dommages-intérêts, une redevance équitable de même montant que celle qui aurait été exigible d'un preneur de licence pour l'exploitation de la marque en cause, y compris pour tout usage de la marque intervenu après la publication de l'acceptation de la demande d'enregistrement qui, s'il avait eu lieu après l'enregistrement, aurait constitué une violation des droits acquis par enregistrement.

4) Pour l'appréciation du montant de tous dommages-intérêts ou de toute redevance équitable au sens du présent article, le tribunal peut ordonner une enquête dont les modalités sont laissées à son appréciation.

5) Avant d'engager une procédure au sens du présent article, le demandeur doit informer par écrit de son intention tout utilisateur intéressé dont le nom est inscrit au registre, et cet utilisateur a qualité pour intervenir dans cette procédure afin d'obtenir réparation de tout préjudice subi du fait de la violation.

Protection de marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris

35.-

1) Dans la présente loi, toute mention d'une marque susceptible d'être protégée au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue doit être interprétée comme désignant une marque notoirement connue dans la République comme étant celle

- a) d'une personne qui est ressortissante d'un pays contractant, ou
- b) d'une personne qui est domiciliée dans un pays contractant ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux,

indépendamment du fait que cette personne exerce une activité ou ait une entreprise sur le territoire de la République.

2) Dans la présente loi, toute mention du propriétaire d'une telle marque doit être interprétée en conséquence.

3) Le propriétaire d'une marque susceptible d'être protégée en vertu de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue est fondé à s'opposer à l'usage, sur le territoire de la République, d'une marque qui constitue, ou dont la partie essentielle constitue, la reproduction, l'imitation ou la traduction de la marque notoirement connue, pour des produits ou services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est notoirement connue, au cas où cet usage risque d'induire en erreur ou de prêter à confusion.

Maintien des droits acquis

36.–

1) Aucune disposition de la présente loi n'autorise le propriétaire d'une marque enregistrée à s'opposer à ou faire obstacle à l'usage par quiconque d'une marque identique ou très ressemblante en ce qui concerne des produits ou services pour lesquels la personne intéressée ou un de ses prédécesseurs en droit a fait de bonne foi un usage ininterrompu de cette marque depuis une date antérieure

- a) à l'usage de la première marque citée, pour ces mêmes produits ou services, par le propriétaire ou un de ses prédécesseurs en droit, ou
- b) à l'enregistrement de la première marque citée, pour ces mêmes produits ou services, au nom du propriétaire ou d'un de ses prédécesseurs en droit,

la date la plus ancienne étant applicable, ni à s'opposer (lorsque cet usage est prouvé) à ce que la marque de la personne en cause soit enregistrée pour ces produits ou services conformément aux dispositions de l'article 14.

2) Aucune disposition de la présente loi n'autorise le propriétaire d'une marque susceptible d'être protégée en vertu de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue à s'opposer ou à faire obstacle à l'usage par quiconque d'une marque qui constitue, ou dont la partie essentielle constitue, la reproduction, l'imitation ou la traduction de la marque notoirement connue, en ce qui concerne des produits ou services pour lesquels la personne intéressée ou un de ses prédécesseurs en droit a fait de bonne foi un usage ininterrompu de cette marque depuis une date antérieure au 31 août 1991 ou à la date à laquelle la marque du propriétaire est devenue susceptible d'être protégée en vertu de la Convention de Paris sur le territoire de la République, selon l'échéance la plus tardive, ni à s'opposer (lorsque cet usage est prouvé) à ce que la marque de la personne en cause soit enregistrée pour ces produits ou services conformément aux dispositions de l'article 14.

IX^e partie **Durée et renouvellement** **de l'enregistrement**

Durée et renouvellement de l'enregistrement

37.–

1) L'enregistrement de la marque est effectué pour une durée de dix ans mais peut être renouvelé périodiquement conformément aux dispositions du présent article.

2) Sur demande présentée dans les formes prescrites et dans le délai prescrit par le propriétaire d'une marque enregistrée, le directeur de l'enregistrement renouvelle l'enregistrement de cette marque pour une durée de dix ans à compter de la date d'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement, selon le cas (date dite de l'«expiration du dernier enregistrement» dans le présent article); toutefois, s'agissant d'une demande présentée en vertu de l'article 63, la date de l'enregistrement initial est réputée, aux fins du présent alinéa, être la date de dépôt de la demande à l'office des marques.

3) En temps voulu avant l'expiration du dernier enregistrement de la marque, le directeur de l'enregistrement avise, dans les formes prescrites, le propriétaire, par communication adressée à son domicile élu, de la date d'expiration ainsi que des conditions de paiement des taxes et autres auxquelles le renouvellement de l'enregistrement peut être obtenu et, si ces conditions n'ont pas été dûment remplies à l'expiration du délai prescrit, le directeur de l'enregistrement peut radier la marque du registre sous réserve des conditions qui peuvent éventuellement être prescrites quant à la réinscription de la marque.

4) Lorsque la marque a été radiée du registre pour non-paiement de la taxe de renouvellement, elle est néanmoins réputée figurer au registre aux fins de toute demande d'enregistrement d'une marque déposée au cours de l'année suivant la date d'expiration du dernier enregistrement; toutefois, les dispositions ci-dessus du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque le directeur de l'enregistrement a la conviction que la marque ayant été radiée n'a jamais été utilisée de bonne foi pendant les deux années ayant précédé la date d'expiration du dernier enregistrement.

Xe partie Usage autorisé et utilisateurs inscrits

Usage autorisé et utilisateurs inscrits

38.–

1) Lorsqu'une marque enregistrée est utilisée par une autre personne que son propriétaire avec l'autorisation de ce dernier, cet usage est réputé être autorisé aux fins de l'alinéa 2).

2) L'usage autorisé d'une marque au sens de l'alinéa 1) est réputé constituer un usage par le propriétaire et n'est pas considéré comme un usage par une autre personne aux fins de l'article 27 ou à toute autre fin au regard de laquelle cet usage revêt une importance dans le cadre de la présente loi ou en common law.

3) Sous réserve des dispositions du présent article, une personne autre que le propriétaire d'une marque enregistrée qui utilise cette marque avec l'autorisation de ce dernier peut être inscrite en qualité d'utilisateur de ladite marque pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

4) Sous réserve de tout accord conclu entre les parties, l'utilisateur inscrit d'une marque enregistrée peut mettre en demeure le propriétaire de cette marque d'intenter une action en contrefaçon et, si le propriétaire refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant la mise en demeure, l'utilisateur inscrit peut intenter cette action, dans les conditions prévues à l'article 34, en son nom propre, comme s'il était lui-même le propriétaire, et appeler celui-ci en cause en qualité de codéfendeur, mais le propriétaire ne peut en aucun cas être tenu des frais et dépens à moins de comparaître en personne et de prendre part à la procédure.

5) Dans toute procédure relative à une marque enregistrée, l'inscription d'une personne en qualité d'utilisateur constitue un commencement de preuve du fait que l'usage que l'intéressé fait de la marque enregistrée est un usage autorisé au sens de l'alinéa 1).

6) Pour obtenir l'inscription d'une personne en qualité d'utilisateur de la marque, le propriétaire doit en faire la demande par écrit au directeur de l'enregistrement dans les formes prescrites et en indiquant

- a) le nom et l'adresse de l'utilisateur envisagé;
- b) les liens existants ou envisagés entre le propriétaire et l'utilisateur envisagé; et
- c) les produits ou services pour lesquels l'intéressé doit être inscrit en qualité d'utilisateur de la marque.

7) Si les conditions énoncées à l'alinéa 6) sont réunies, le directeur de l'enregistrement procède à l'inscription de la personne intéressée en qualité d'utilisateur pour les produits ou services en cause.

8) Sans préjudice des dispositions de l'article 24, l'inscription d'une personne en qualité d'utilisateur

- a) peut être radiée ou modifiée par le directeur de l'enregistrement sur demande présentée par écrit et dans les formes prescrites par le propriétaire de la marque, par l'utilisateur inscrit en cause ou par tout autre utilisateur inscrit de la marque;
- b) est radiée par le directeur de l'enregistrement lorsque la marque pour laquelle la personne intéressée est inscrite a été cédée et qu'une demande d'enregistrement de la cession a été présentée en vertu de l'article 40, à moins que le nouveau propriétaire inscrit conformément aux dispositions dudit article ne demande au directeur de l'enregistrement, dans les formes prescrites, de ne pas annuler cet enregistrement et lui fournisse les indications visées au sous-alinéa b) de l'alinéa 6).

9) Le directeur de l'enregistrement peut à tout moment radier l'inscription d'une personne en qualité d'utilisateur d'une marque pour tous produits ou services pour lesquelles cette marque n'est plus enregistrée.

10) Les dispositions du présent article sont aussi applicables à toutes les marques enregistrées en vertu de la loi abrogée.

XI^e partie Cession et nantissement

Droit de céder et de transmettre et restrictions

39.–

1) Sous réserve de tout droit découlant des inscriptions portées au registre, une marque enregistrée est cessible et transmissible, avec ou sans le fonds de commerce de l'entreprise dont l'activité touche aux produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

2) La marque enregistrée est cessible et transmissible pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

3) La cession ou la transmission d'une marque enregistrée est opérée sous réserve de tout nantissement de celle-ci.

4) Nonobstant toute disposition contraire des alinéas 1), 2) et 3), la marque enregistrée n'est pas cessible ni transmissible si la cession ou la transmission et l'usage de la marque par différentes personnes sur le territoire de la République ou ailleurs risquent ou risqueraient d'induire en erreur ou de prêter à confusion.

5) Nonobstant toute disposition contraire des alinéas 1) et 2) et sous réserve des dispositions de l'alinéa 4), lorsqu'une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement en instance a été cédée ou transmise après la date de dépôt de cette demande, le directeur de l'enregistrement peut, sur demande présentée dans les formes prescrites et sous réserve des conditions qu'il peut juger nécessaires, autoriser la personne qui a droit à cette marque en vertu de la cession ou de la transmission en question, à être subrogée dans les droits du déposant de la demande d'enregistrement de la marque.

6)

a) Le propriétaire d'une marque enregistrée ou le déposant d'une demande d'enregistrement d'une marque qui a l'intention de céder celle-ci peut demander au directeur de l'enregistrement, dans les formes prescrites, en exposant les conditions de la cession envisagée, un certificat précisant si la cession en question de la marque serait ou non valable compte tenu de l'alinéa 4).

b) Le directeur de l'enregistrement peut délivrer au déposant ce certificat qui, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a été obtenu frauduleusement ou à la suite de fausses déclarations, aura valeur de preuve quant à la validité ou la nullité de la cession au sens de l'alinéa 4), dans la mesure où celle-ci dépend des faits exposés dans la demande, mais un certificat concluant à la validité sera dépourvu d'effet si la demande d'enregistrement de la cession ou de la transmission n'est pas présentée, en vertu de l'article 40, dans les six mois suivant la date à laquelle il a été délivré.

7) La cession d'une marque enregistrée ou d'une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement est dépourvue d'effet si elle n'est pas constatée par écrit et signée par le cédant ou en son nom.

Enregistrement des cessions et transmissions

40.–

1) Le bénéficiaire de la cession ou de la transmission d'une marque enregistrée, doit adresser au directeur de l'enregistrement, sur le formulaire prescrit à cet effet, une demande d'enregistrement de son titre de propriété; à la réception de cette demande et sur preuve suffisante de la validité de ce titre, le directeur de l'enregistrement inscrit l'intéressé en qualité de propriétaire de la marque et fait porter au registre les mentions relatives à la cession ou à la transmission.

2) Toute demande d'enregistrement d'une cession ou d'une transmission au sens de l'alinéa 1) doit préciser la date effective de cette cession ou transmission et doit être présentée dans les 12 mois suivant cette date, sous peine pour le requérant d'avoir à acquitter l'amende prescrite.

Nantissement et saisie

41.–

1) La marque enregistrée peut faire l'objet d'un nantissement.

2) La marque enregistrée peut être saisie pour justifier ou confirmer la compétence du tribunal aux fins de toute procédure engagée devant la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême d'Afrique du Sud ou la magistrate's court du district de Pretoria; et peut être saisie et vendue à titre exécutoire, en application d'une ordonnance du tribunal compétent.

3)

a) Lorsqu'une sûreté a été constituée dans les formes prescrites auprès du directeur de l'enregistrement celui-ci inscrit une mention à cet effet dans le registre.

b) Cette mention comporte le nom et l'adresse de la personne en faveur de laquelle la sûreté a été constituée ainsi que la nature et la durée de celle-ci.

4) Une sûreté ayant fait l'objet d'une inscription conformément aux dispositions de l'alinéa 3) vaut mise en gage de la marque au profit de la ou des personnes en faveur desquelles elle a été constituée.

5) La cession ou la transmission d'une marque enregistrée sur laquelle a été constituée une sûreté ayant fait l'objet d'une inscription au sens de l'alinéa 3) ne peut être enregistrée par le directeur de l'enregistrement en application de l'article 40 sans le consentement écrit de la personne en faveur de laquelle cette sûreté a été constituée.

6) Si la dette ou l'obligation garantie par la sûreté faisant l'objet d'une inscription au registre conformément aux dispositions de l'alinéa 3) a été acquittée ou exécutée, toute personne peut demander au directeur de l'enregistrement, dans les formes prescrites, la radiation de toute mention y relative portée au registre conformément à l'alinéa 3).

XII^e partie

Marques de certification et marques collectives

Marques de certification

42.–

1) Une marque propre à distinguer, dans la pratique des affaires, des produits ou services certifiés par une personne donnée quant à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou d'autres caractéristiques, ou quant au mode ou à l'époque de la production des produits ou de la prestation des services, selon le cas, de produits ou services qui ne font pas l'objet d'une telle certification peut, sur demande présentée dans les formes prescrites, être enregistrée comme marque de certification pour les produits ou services mentionnés en premier lieu, au nom de ladite personne en qualité de propriétaire; toutefois, une marque ne peut pas être enregistrée à ce titre au nom d'une personne qui exerce une activité industrielle ou commerciale touchant aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de la présente loi sont, dans la mesure du possible et sauf indication contraire, applicables aux marques de certification.

Marques collectives

43.–

1) Une marque propre à distinguer, dans la pratique des affaires, les produits ou services des membres de toute association de ceux des personnes qui ne sont pas membres de cette association peut, sur demande présentée dans les formes prescrites et sous réserve des dispositions du présent article, être enregistrée comme marque collective pour les produits ou services mentionnés en premier lieu, au nom de cette association en qualité de propriétaire.

2) Les dénominations géographiques ou autres indications de provenance géographique peuvent être enregistrées comme marques collectives.

3) Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de la présente loi sont, dans la mesure du possible et sauf indication contraire, applicables aux marques collectives.

XIII^e partie

Compétence et fonctions du directeur de l'enregistrement

Lieu du déroulement de la procédure

44.–

Toute procédure engagée devant le directeur de l'enregistrement en vertu de la présente loi se déroule à l'office des marques; toutefois, si l'une des parties fait valoir qu'il serait plus approprié ou plus commode qu'elle se déroule ailleurs, le directeur de l'enregistrement peut accéder à cette requête.

Compétence générale du directeur de l'enregistrement

45.–

1) Dans toute procédure dont il est saisi, le directeur de l'enregistrement est investi des mêmes pouvoirs et assume la même compétence qu'un juge unique dans une action civile devant la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême.

2) En l'absence de toute disposition de la présente loi sur une question de procédure, le directeur de l'enregistrement applique les règles de procédure en vigueur au sein de la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême.

3) Lorsqu'un délai est fixé, en vertu de la présente loi, pour l'accomplissement, par quiconque, d'un acte ou d'une autre démarche, le directeur de l'enregistrement peut, à la demande de l'intéressé et sauf disposition contraire expresse, proroger ce délai avant ou après son expiration.

4) Lorsque l'une des parties à une procédure engagée devant le directeur de l'enregistrement n'est pas domiciliée sur le territoire de la République et n'y exerce pas d'activité industrielle ou commerciale, le directeur de l'enregistrement peut exiger de l'intéressé la constitution de garanties pour couvrir les frais de procédure et, à défaut, peut classer la demande ou l'opposition, selon le cas.

Pouvoir du directeur de l'enregistrement d'autoriser la modification d'un document

46.–

1) Le directeur de l'enregistrement peut, à tout moment avant l'enregistrement d'une marque, autoriser la modification de tout document concernant une demande ou une procédure dont il est saisi, moyennant toute condition qu'il jugera appropriée quant aux frais ou à d'autres égards.

2) Si les droits afférents à une marque qui fait l'objet d'une demande en instance ont été acquis par une société postérieurement à la date de dépôt de la demande, le directeur de l'enregistrement peut, si les motifs invoqués sont fondés, autoriser une modification de la demande consistant à substituer à l'ancien nom celui de la société, en qualité de déposant de la demande d'enregistrement, nonobstant le fait que ladite société n'existait pas au moment du dépôt de la demande.

Obligation du directeur de l'enregistrement, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de donner au requérant l'occasion d'être entendu

47.–

Lorsqu'un pouvoir discrétionnaire lui est conféré en vertu de la présente loi, le directeur de l'enregistrement ne doit exercer ce pouvoir à l'encontre de quiconque sans avoir donné à l'intéressé la possibilité d'être entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son mandataire.

Liquidation des frais et dépens alloués par le directeur de l'enregistrement

48.–

Les frais et dépens alloués par le directeur de l'enregistrement sont fixés par un fonctionnaire de la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême et peuvent faire l'objet d'un recouvrement forcé au même titre que s'il s'agissait de frais et dépens alloués par un magistrat de cette division.

XIV^e partie
Moyens de preuve

Le registre comme commencement de preuve

49.–

Tout registre tenu en vertu de la présente loi a valeur de commencement de preuve à l'égard de toutes les indications qui doivent ou peuvent y figurer en vertu de la présente loi.

Le certificat du directeur de l'enregistrement en tant que commencement de preuve

50.–

1) Un certificat censé être signé de la main du directeur de l'enregistrement et se rapportant à toute inscription ou à tout acte ou démarche qu'il est autorisé à effectuer ou à accomplir en vertu de la présente loi constitue un commencement de preuve du fait que cette inscription a été effectuée, et de la teneur de celle-ci, ou que l'acte ou la démarche en question a ou non été accompli.

2) Des copies ou extraits imprimés ou manuscrits qui sont censés être des copies ou extraits de tout registre, livre ou document concernant les marques conservé à l'office des marques et qui sont certifiés conformes par le directeur de l'enregistrement et munis du sceau de l'office sont recevables comme preuve dans toutes les procédures et devant tous les tribunaux, sans qu'il soit nécessaire de fournir d'autres preuves ni de produire les originaux.

L'enregistrement comme commencement de preuve de la validité

51.–

Dans toutes les procédures judiciaires concernant une marque enregistrée (y compris les demandes visées à l'article 25), le fait qu'une personne soit inscrite au registre en qualité de propriétaire de la marque constitue un commencement de preuve de la validité de l'enregistrement initial de la marque et de toutes les cessions et transmissions ultérieures de celle-ci.

Attestation de validité

52.–

1) Si la validité de l'enregistrement d'une marque est contestée dans une procédure engagée devant le tribunal et que celui-ci conclut à la validité de cet enregistrement, il peut délivrer un certificat en ce sens.

2) Toute partie qui conteste en vain la validité de cet enregistrement dans le cadre d'une procédure ultérieure doit, à moins que le tribunal n'en décide autrement, rembourser à l'autre la totalité de ses frais, charges et dépens au taux fixé entre mandataire ou conseil et client, pour ce qui est de l'enregistrement en cause.

XV^e partie Recours et compétence du tribunal

Saisine du tribunal et recours

53.–

1) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2), toute personne lésée par une décision ou une ordonnance du directeur de l'enregistrement dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de cette décision ou ordonnance pour saisir la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême, qui est compétente pour examiner l'affaire quant au fond, recueillir d'autres preuves et rendre toute ordonnance qu'elle juge appropriée.

2) Toute partie à une procédure contentieuse engagée devant le directeur de l'enregistrement peut former un recours devant la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême contre toute décision prononcée ou ordonnance rendue dans le cadre de cette procédure.

3) Indépendamment de tous autres pouvoirs pouvant lui être conférés par la présente loi, la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême peut, à l'occasion de tout recours de cette nature,

- a) confirmer, modifier ou infirmer l'ordonnance ou la décision faisant l'objet du recours, selon les exigences de la justice;
- b) si le dossier qui lui est remis ne contient pas de moyens de preuve ou de renseignements suffisants pour permettre de statuer sur le recours, renvoyer l'affaire devant le directeur de l'enregistrement en le chargeant de réunir de nouvelles preuves ou de fournir des renseignements complémentaires;
- c) ordonner que les parties, ou l'une d'elles, produisent au moment voulu devant le tribunal les moyens de preuve complémentaires que celui-ci estimera nécessaires ou souhaitables; ou
- d) prendre toute autre mesure pouvant conduire à un règlement équitable, rapide, et, autant que possible, peu onéreux, de l'affaire; et
- e) rendre une ordonnance adjugeant les frais et dépens de façon conforme à la justice.

4) Tout recours formé devant la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême contre une décision ou une ordonnance du directeur de l'enregistrement est enregistré et examiné selon la procédure prescrite par la loi pour les appels formés devant cette division contre une ordonnance ou une décision rendue au civil par un juge unique de cette division, mais

- a) aucune autorisation n'est nécessaire pour saisir la division en question;
- b) le délai dans lequel ce recours doit être enregistré est de trois mois à compter de la date de la décision ou de l'ordonnance;
- c) le recours doit être examiné dans les six semaines suivant la date à laquelle il a été enregistré; toutefois, la division en question peut, sur requête dûment justifiée, autoriser toute prorogation du délai d'enregistrement ou d'examen du recours qu'elle estime nécessaire.

5) Les parties à une procédure engagée devant le directeur de l'enregistrement sont réputées être parties à une procédure civile au sens de la loi de 1959 sur la Cour suprême (loi n° 59 de 1959).

6) Tout recours formé devant la Division d'appel de la Cour suprême en vertu de l'alinéa 5) est régi par la loi de 1959 sur la Cour suprême; il est enregistré et examiné selon la procédure prescrite par la loi pour les appels formés devant cette division dans le cadre des procédures intentées au civil.

Pouvoir d'ordonner la production du certificat d'enregistrement

54.–

Indépendamment de tous autres pouvoirs pouvant lui être conférés par la présente loi, le tribunal peut, pour ce qui concerne toute demande présentée ou tout recours formé en vertu de la présente loi, ordonner à toute partie de lui remettre, ou de remettre au directeur de l'enregistrement, le certificat d'enregistrement d'une marque.

Nécessité d'aviser le directeur de l'enregistrement de la saisine du tribunal

55.–

Tout requérant qui entend demander au tribunal de rendre une ordonnance impliquant l'accomplissement d'un acte donné par le directeur de l'enregistrement ou intéressant une inscription figurant au registre doit en aviser préalablement le directeur de l'enregistrement, dans les formes prescrites, 14 jours au minimum avant l'examen de cette requête; toutefois, le directeur de l'enregistrement a la faculté de renoncer à ce préavis ou d'accepter un préavis de plus courte durée qu'il estime suffisant en l'espèce.

Comparution du directeur de l'enregistrement dans les procédures impliquant une rectification du registre

56.–

1) Dans toute procédure judiciaire dans laquelle la réparation demandée comprend la modification ou la rectification du registre, le directeur de l'enregistrement a le droit de comparaître et d'être entendu, et doit se présenter s'il y est invité par le tribunal.

2) Sauf instruction contraire du tribunal, le directeur de l'enregistrement peut, au lieu de comparaître et d'être entendu, adresser au tribunal une déclaration écrite signée de sa main, exposant en détail la procédure qui s'est déroulée devant lui dans l'affaire en cause, les motifs de toute décision qu'il a rendue à cet égard, la pratique de l'office des marques dans des cas comparables ou tout autre point intéressant l'affaire en cause dont il a eu connaissance en sa qualité de directeur de l'enregistrement et qu'il estime opportun de signaler; cette déclaration est réputée faire partie des moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure.

Pouvoir du tribunal de réexaminer une décision du directeur de l'enregistrement

57.–

La Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême a le pouvoir de réexaminer toute décision prise ou rendue par le directeur de l'enregistrement en vertu de la présente loi.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal saisi du recours

58.–

A l'occasion de tout recours formé devant le tribunal en vertu de la présente loi contre une décision du directeur de l'enregistrement, le tribunal jouit de la même liberté d'appréciation que le directeur de l'enregistrement en vertu de la présente loi.

Procédure au cas où le requérant peut saisir soit le tribunal, soit le directeur de l'enregistrement

59.–

1) Lorsque, en vertu de toute disposition de la présente loi, le requérant peut, à son gré, saisir le tribunal ou le directeur de l'enregistrement,

- a) si une procédure relative à la marque en question est en instance devant le tribunal, la requête doit être adressée au tribunal;
- b) dans tout autre cas, si la requête est adressée au directeur de l'enregistrement, celui-ci peut, à tout stade de la procédure, déférer cette requête au tribunal ou, après avoir entendu les parties, statuer sur la question.

2) Lorsqu'une procédure visée à l'article 21, 24, 26, 27 ou 38.8) est en instance devant le directeur de l'enregistrement, celui-ci a la faculté de renvoyer cette procédure devant le tribunal; il y est tenu si les parties en cause en font la demande par écrit.

XVI^e partie Délits

Sanctions pour falsification et autres actes illicites touchant au registre

60.–

Quiconque

- a) porte ou fait porter une fausse inscription dans tout registre tenu conformément à la présente loi,
- b) établit ou fait établir un écrit faussement présenté comme étant la copie d'une inscription figurant dans un tel registre, ou
- c) produit ou présente, ou fait produire ou présenter, comme moyen de preuve une inscription ou une copie de cette nature en sachant qu'il s'agit d'un faux

se rend coupable d'un délit et peut être condamné à une amende ou à une peine d'emprisonnement de 12 mois au plus.

Sanction pour fausse déclaration tendant à induire en erreur ou influencer le directeur de l'enregistrement ou un autre fonctionnaire

61.–

Quiconque

- a) en vue d'induire en erreur le directeur de l'enregistrement ou un fonctionnaire dans l'application des dispositions de la présente loi, ou
- b) en vue d'obtenir ou de faire en sorte qu'un acte soit accompli ou omis en relation avec la présente loi ou avec toute question relevant de celle-ci,

fait une fausse déclaration ou donne de fausses indications en toute connaissance de cause se rend coupable d'un délit et peut être condamné à une amende ou à une peine d'emprisonnement de 12 mois au plus.

Sanction pour allégations mensongères concernant l'enregistrement d'une marque

62.–

1) Quiconque donne à entendre

- a) qu'une marque est enregistrée alors qu'elle ne l'est pas,
- b) qu'une partie d'une marque enregistrée est enregistrée séparément comme marque, alors qu'elle ne l'est pas,
- c) qu'une marque enregistrée est enregistrée pour certains produits ou services alors qu'elle ne l'est pas, ou
- d) que l'enregistrement d'une marque lui confère un droit exclusif d'usage dans une situation où l'enregistrement ne lui confère pas ce droit en raison des limitations inscrites au registre

se rend coupable d'un délit et peut être condamné à une amende ou à une peine d'emprisonnement de 12 mois au plus.

2) Aux fins du présent article, l'usage, sur le territoire de la République, par rapport à une marque, du mot «registered» (enregistré) ou de toute abréviation de celui-ci, ou de tout autre mot ou lettre pouvant raisonnablement être interprété comme faisant référence à l'enregistrement, y compris le symbole R, est réputé faire référence à un enregistrement par inscription au registre, sauf

- a) lorsque ce mot, cette abréviation, cette lettre ou ce symbole est utilisé en association matérielle avec d'autres mots figurant en caractères au moins aussi grands que ceux du mot, de l'abréviation, de la lettre ou du symbole en question et indiquant qu'il s'agit d'un enregistrement comme marque effectué conformément à la législation d'un pays étranger, dans lequel cet enregistrement est effectivement en vigueur en vertu de la loi nationale;

- b) lorsque ce mot (s'agissant d'un autre mot que le mot «registered»), cette abréviation, cette lettre ou ce symbole suffit en soi à indiquer qu'il s'agit d'un enregistrement de la nature visée au sous-alinéa a); ou
- c) lorsque ce mot, cette abréviation, cette lettre ou ce symbole est utilisé par rapport à un signe enregistré comme marque en vertu de la législation d'un pays étranger et pour des produits destinés à y être exportés.

XVII^e partie **Accords internationaux**

Accords internationaux

63.-

1) Le président de l'Etat peut, en vue de l'exécution d'un traité, d'une convention, d'un arrangement ou d'un engagement, déclarer par proclamation dans la gazette que tout pays ou groupe de pays expressément mentionné est un pays contractant ou un groupe de pays contractants aux fins de tout ou partie des dispositions de la présente loi.

2) Aux fins de l'alinéa 1), tout territoire dont un autre pays assume la responsabilité des relations internationales est réputé être un pays à l'égard duquel peut être faite une déclaration en vertu dudit alinéa.

3) Toute personne qui a demandé l'enregistrement d'une marque dans un pays contractant, son représentant légal ou son cessionnaire bénéficie d'un droit de priorité sur les autres déposants pour obtenir l'enregistrement de la marque en vertu de la présente loi, et l'enregistrement porte la même date que la première demande déposée dans le pays contractant; toutefois,

- a) la demande doit être déposée dans les six mois suivant la date du dépôt de la première demande dans le pays contractant, et
- b) aucune disposition du présent article ne donne au propriétaire de la marque droit à des dommages-intérêts au titre d'une contrefaçon commise avant la date à laquelle la demande a effectivement été publiée pour la première fois dans les formes prescrites.

4) Lorsque des demandes d'enregistrement d'une marque ont été déposées dans au moins deux pays contractants, le délai de six mois visé à l'alinéa 1) est calculé à compter de la date de dépôt de la plus ancienne de ces demandes.

5) Lorsqu'une personne a demandé la protection d'une marque dans une demande qui,

- a) aux termes d'un traité en vigueur entre deux pays contractants ou plus, est assimilée à une demande régulièrement déposée dans l'un de ces pays, ou,
- b) aux termes de la législation de tout pays contractant, est assimilée à une demande régulièrement déposée dans ce pays,

elle est réputée, aux fins du présent article, avoir déposé la demande dans l'un ou l'autre des pays, ou dans le pays, en question.

6) L'enregistrement d'une marque ne peut être annulé du seul fait que la marque a été utilisée sur le territoire de la République pendant le délai précisé dans le présent article comme étant celui dans lequel la demande peut être déposée.

7) La demande d'enregistrement d'une marque en vertu du présent article doit être présentée dans les mêmes formes qu'une demande ordinaire en vertu de la présente loi, sous réserve que la preuve du dépôt de la demande dans un pays contractant soit rapportée dans les formes prescrites.

8) Le droit de priorité au sens de l'alinéa 3) peut être cédé ou transmis de toute autre manière.

XVIII^e partie Dispositions diverses

Usage de la marque pour le commerce d'exportation

64.–

L'application, sur le territoire de la République, d'une marque à des produits destinés à l'exportation et tout autre acte accompli dans la République par rapport à des produits destinés à être ainsi exportés, qui, s'il visait des produits destinés à la vente ou à toute autre transaction commerciale sur le territoire de la République, y serait assimilé à l'usage d'une marque est réputé constituer un usage de la marque pour ces produits à toute fin au regard de laquelle cet usage revêt une importance dans le cadre de la présente loi ou en *common law*.

Obligation d'acquitter la taxe prescrite avant l'accomplissement des actes ou la remise des documents correspondants

65.–

Lorsque, en vertu de la présente loi, une taxe prescrite est exigible pour une demande, une requête, un enregistrement ou un document ou dans tout autre cas, le directeur de l'enregistrement peut refuser d'accomplir l'acte ou de recevoir ou délivrer le document, selon le cas, tant que la taxe exigible en pareil cas n'a pas été acquittée.

Election de domicile

66.–

1) Dans toute demande, requête ou avis d'opposition déposé ou adressé selon la présente loi, le déposant, le requérant ou l'opposant, selon le cas, doit indiquer une adresse complète (à l'exclusion d'une boîte postale ou d'un numéro spécial de distribution) sur le territoire de la République, en tant que domicile élu; ce domicile est réputé être l'adresse de l'intéressé aux fins de la demande, de la requête ou de l'avis d'opposition en question, et tous les documents relatifs à cette demande, cette requête ou cet avis peuvent être considérés comme dûment signifiés s'ils sont déposés ou envoyés au domicile élu du déposant, du requérant ou de l'opposant, selon le cas.

2) Le domicile élu indiqué en vertu du présent article est réputé être le *domicilium citandi et executandi* de l'intéressé aux fins des procédures relatives à toute inscription portée au registre en application de la demande ou de la requête.

3) Toute élection de domicile peut être modifiée par notification adressée, dans les formes prescrites, au directeur de l'enregistrement.

Calcul des délais

67.–

1) Tout délai indiqué dans la présente loi comme commençant à courir dès l'accomplissement d'un acte donné est calculé à compter du jour suivant celui de l'accomplissement de cet acte.

2) Lorsque le délai dans lequel un acte peut ou doit être accompli, ou un document peut ou doit être déposé, en vertu de la présente loi expire un jour de fermeture de l'office des marques, cet acte peut être accompli ou ce document déposé le premier jour d'ouverture suivant de l'office.

Personnes frappées d'incapacité

68.–

Si une personne, du fait qu'elle est mineure, atteinte d'aliénation mentale ou frappée de toute autre incapacité, n'est pas en mesure de faire une déclaration ou d'accomplir un acte exigé ou autorisé par la présente loi, le tuteur, le curateur ou tout autre représentant légal (le cas échéant) de cette personne ou, à

défaut, toute personne désignée par le tribunal sur requête présentée au nom de l'incapable ou de toute autre personne intéressée, peut faire cette déclaration ou une déclaration aussi proche de celle-ci que les circonstances le permettent, et accomplir l'acte en question au nom et pour le compte de l'incapable, et, aux fins de la présente loi, tous les actes accomplis dans le cadre d'une telle subrogation sont réputés l'être par l'incapable lui-même.

Taxes, règlements, formules et classement des produits

69.–

1) Le ministre peut arrêter un barème des taxes payables au directeur de l'enregistrement au titre de toute demande ou requête, de tout enregistrement, de tout document ou à toute autre occasion, et la taxe doit être acquittée de la manière ainsi prescrite.

2) Le ministre peut aussi arrêter des dispositions réglementaires compatibles avec la présente loi qui comportent les prescriptions exigées ou autorisées par la présente loi sur toute question, y compris les formulaires et la classification des produits et services, ou qui sont nécessaires ou utiles pour donner effet aux dispositions de cette même loi ou pour la conduite de toute affaire intéressant l'office des marques institué par la présente loi.

3) Si le Parlement décide, dans un délai de 30 jours à compter du dépôt sur son bureau, conformément à la loi, d'un barème ou d'un règlement, que toute rubrique de ce barème ou ce règlement doit être rejeté, la rubrique ou le règlement en question est de ce fait dépourvu de tout effet, sans préjudice de la validité de tout acte accompli dans l'intervalle en vertu de celui-ci ou de la faculté d'établir un nouveau barème ou d'arrêter un nouveau règlement.

Dispositions transitoires

70.–

1) Sous réserve des dispositions de l'article 3 et sauf disposition contraire de la présente loi, la validité de l'inscription initiale d'une marque au registre des marques existant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par les lois en vigueur à la date de cette inscription.

2) Une marque valablement enregistrée en application des dispositions de l'article 53 de la loi abrogée est, dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, réputée être une marque enregistrée en vertu de cette dernière loi, mais ne peut être radiée du registre en vertu des dispositions de l'alinéa 4) de l'article 10 ou de l'article 27 pendant les 10 années suivant la date d'entrée en vigueur de cette même loi.

Lois abrogées

71.–

Les dispositions législatives suivantes sont abrogées :

- 1) la loi de 1963 sur les marques (loi n° 62 de 1963);
- 2) la loi modificative de 1971 sur les marques (loi n° 46 de 1971);
- 3) la loi modificative de 1979 sur les marques (loi n° 37 de 1979);
- 4) l'expression «62 de 1963» et les mots et expressions voisins, figurant en regard de celle-ci dans la première annexe de la loi de 1986 sur le transfert des compétences et fonctions du président de l'Etat (loi n° 97 de 1986); et
- 5) la loi modificative de 1991 sur les marques (loi n° 65 de 1991).

Titre abrégé et entrée en vigueur

72.–

La présente loi est dénommée loi de 1993 sur les marques et entre en vigueur à la date fixée par le président de l'Etat par voie de proclamation dans la gazette.